



RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Expediente No. 2009-1148-TRA-PI

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio:

“GIGA MANIA” (DISEÑO)

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 8189-2008)

Marcas y Otros Signos Distintivos

VOTO No. 237-2010

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con quince minutos del ocho de marzo de dos mil diez.

Conoce este Tribunal *Recurso de Apelación* formulado por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, mayor, casado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 5-058-884, en su condición de Presidente, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, con cédula de persona jurídica número 3-007-045617, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del primero de setiembre de dos mil nueve.

RESULTANDO

PRIMERO. Que con fecha veintidós de agosto de dos mil ocho, la Licenciada **Marianella Arias Chacón**, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-679-960, en representación de la empresa **METRONIA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, sociedad organizada conforme a las leyes de España, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“GIGA MANIA” (DISEÑO)**, cuyo *“diseño consiste en un*



rectángulo de fondo color vino, en el centro de ese rectángulo se encuentran dos anillos entrelazados, uno es de color dorado, naranja y amarillo y el otro es de color dorado y azul. En el centro de estos dos círculos está escrita la palabra GIGA en letras mayúsculas con caracteres estilizados, de un tamaño grande en colores naranja y amarillo, colocado sobre la palabra MANIA, de un tamaño más pequeño, en color turquesa; ambas palabras están colocadas sobre un rectángulo azul. Se hace RESERVA de los colores vino, dorado, naranja, amarillo azul y turquesa”, para proteger y distinguir: “Cartones de bingo; juegos; juegos de mesa; naipes; maquinatas de juego, automáticos y de previo pago; bolas de juegos y juguetes”, en clase 28 de la Clasificación Internacional.

SEGUNDO. Que publicados los edictos correspondientes, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día veintiocho de noviembre de dos mil ocho, suscrito por el señor **Oscar Robert Aguilar**, mayor, casado, Médico, vecino de San Ramón de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-243-740 en su condición de Presidente con facultades de Apoderado Generalísimo sin Límite de Suma de la **Junta de Protección Social de San José**, presentó oposición contra la inscripción del signo distintivo solicitado **“GIGA MANIA” (DISEÑO)**.

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar la oposición interpuesta por la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, acogiendo la inscripción del signo solicitado, resolución que fue apelada y por esa circunstancia conoce este Tribunal..

CUARTO. Que a la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.



Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser el objeto de este proceso, un asunto de puro derecho, no existen hechos con tales caracteres importantes para la resolución del presente asunto.

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente asunto, el Registro de la Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio **“GIGA MANIA” (DISEÑO)** en clase 28 de la Clasificación Internacional, presentada por la empresa **METRONIA, S.A.**, aceptando su inscripción, aduciendo que ese Registro es el órgano encargado de administrar la propiedad intelectual, tal como lo dispone el artículo 91 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo tanto carece de competencia para determinar la existencia o no de competencia desleal, de alguna violación a la Ley de Rifas y Loterías, o la comisión de un delito, que fundamentan la oposición presentada por la Junta de Protección Social de San José. Agrega que de dicha normativa no se puede inferir alguna limitación a la inscripción de marcas de servicios referidas a juegos de azar por internet, dado que la comercialización no es irrestricta ni el monopolio de esa Junta es absoluto, por tanto no puede impedirse el registro marcario para proteger el monopolio de las loterías y juegos de azar que ostenta dicha institución, ya que esto violentaría el Principio de Legalidad. La inscripción de signos marcarios y el otorgamiento de los permisos respectivos que permitan su explotación u ofrecimiento del servicio son dos temas aparte, que además son competencia de distintas autoridades, y evidentemente la autorización que permita la práctica de la actividad a que se destinan los cartones de bingo, juegos, juegos de mesa, naipes, maquinitas de juego, automáticos y de previo pago, bolas de juego y juguetes es un asunto que se encuentra fuera de la competencia del Registro.



Por su parte, el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ**, solicita sea anulada la resolución apelada, manifestando en sus agravios que, para su representada es claro que no es en esta vía que puede determinarse o no la comisión de un delito, que su intención fue relacionar la normativa y la jurisprudencia que respalda el derecho de esa Junta, que es la única entidad pública autorizada y reconocida en nuestro país para administrar, distribuir y vigilar **TODOS LOS JUEGOS DE AZAR Y SIMILARES**. Que el registro de una marca relacionada con juegos de azar y loterías, puede causar confusión en el público, pues podría suponer que la misma cuenta con la autorización de la Junta de Protección Social, siendo que, por el contrario, esa inscripción ocasionaría grandes perjuicios económicos a esa Institución y a los programas sociales que se benefician con los ingresos que producen las loterías. Que en aplicación del Principio de Legalidad, el Registro debe tomar en cuenta la competencia de la Junta al momento de valorar la oposición presentada, pues en dicha oposición su pretensión no es que el Registro determine si la empresa solicitante incurre o no en actos que contravengan la Ley de Loterías, sino que se opone a la inscripción de la marca pues claramente violenta tanto esa ley como la potestad reguladora que tiene la Junta de Protección Social sobre los juegos de azar y sus signos. El Registro de la Propiedad Industrial, debe observar, dentro del mismo Principio de Legalidad, no solamente la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, sino todas las leyes que regulan las actividades de **TODO** el Estado, ya que, de acuerdo con el artículo 129 de nuestra Constitución Política, no puede alegarse desconocimiento de la ley, pues estas son de acatamiento obligatorio. Asimismo, para la Autoridad Registral, como entidad pública, es obligatoria la denuncia de un delito y no puede ignorarlo invocando la aplicación de otra ley.

TERCERO. Vistos los argumentos expuestos, tanto del Registro para acoger la inscripción de la marca, como de la opositora y apelante, este Tribunal considera necesario transcribir algunos artículos de la Ley de Loterías (Ley No. 7395 de 03 de mayo de 1994), de la Ley de Rifas y Loterías (Ley No. 1387 de 21 de noviembre de 1951), así como de la Ley que Autoriza el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establece la distribución de rentas de las



Loterías Nacionales (Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009) que resultan fundamentales para la resolución de la problemática expuesta:

Ley de Rifas y Loterías. Ley No. 1387 del 21 de noviembre de 1951:

“ARTÍCULO 1º.- Se entiende por lotería toda operación destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el azar.

Quedan prohibidas las loterías, con excepción de la Lotería Nacional a que se refiere la ley N° 1152 (37), de 13 de abril de 1950, cuya administración la tendrá exclusivamente la Junta de Protección Social de San José...”

ARTÍCULO 2º.- Se entiende por “rifa” el sorteo o juego de azar de una cosa, con ánimo de lucro, que se efectúa generalmente por medio de billetes, acciones o títulos y otras formas similares.

Cuando para realizar las rifas autorizadas se usen libros o talonarios, deberán llevar el sello de la Gerencia General de la Junta de Protección Social...”

ARTICULO 5º.- La introducción al país de billetes de loterías prohibidas, o de cualquier documento, instrumento u objeto que las represente, constituirá contrabando en perjuicio de la Junta de Protección Social de San José, y los responsables serán reprimidos con prisión de seis meses a un año...”

Ley de Loterías, que es Ley No. 7395 de 05 de mayo de 1994:

“ARTICULO 1.- La Junta de Protección Social de San José, en adelante denominada “La Junta”, tendrá personalidad jurídica propia.(...)”

ARTICULO 2.- La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto del Juego Crea. (...)



Prohíbense todas las loterías, tiempos, rifas y clubes, cuyos premios se paguen en efectivo, con excepción del Juego Crea y de los emitidos por la Junta, según se establece en la Ley de Rifas y Loterías No. 1387 del 21 de noviembre de 1951....”

Ley No. 8718 de 17 de febrero de 2009. Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales.

“ARTÍCULO 1.- Cambio de nombre de la Junta de Protección Social de San José. Sustitúyese el nombre de la Junta de Protección Social de San José por el de Junta de Protección Social. En consecuencia, en todas las disposiciones legales y reglamentarias existentes, deberá leerse en lugar de “Junta de Protección Social de San José”, “Junta de Protección Social”.

ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social. La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva.

También, corresponde a la Junta de Protección Social la exclusividad en la realización de todo tipo de rifas, tanto las preimpresas como las electrónicas, excepto las realizadas para fines promocionales, en las cuales no deberá mediar cobro alguno para su participación; además de las efectuadas por asociaciones, fundaciones y entidades de bien social, cuyas utilidades se destinen a esos fines...”



De la normativa transcrita se deduce entonces que, efectivamente la Junta de Protección Social es la única institución estatal con potestad de administración y distribución de loterías, sea que tiene “...a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos...” así como “...la realización de todo tipo de rifas..” con excepción de aquellas con fines promocionales en que no medie cobro alguno. Sin embargo, advierte este Tribunal, que la competencia asignada a dicho ente está directamente relacionada con el propio ejercicio de esa actividad, es decir con la práctica de juegos de azar y la realización de rifas y loterías, entendiendo como “lotería” “... toda **operación** destinada a procurar ganancias por medio de la suerte entre personas que han pagado o convenido pagar su parte en el azar...” y “rifa” “**el sorteo o juego de azar** de una cosa, con ánimo de lucro, **que se efectúa** generalmente por medio de billetes, acciones o títulos y otras formas similares.”

En este mismo sentido, resulta claro para esta Autoridad, que el artículo 5 de la Ley de Rifas y Loterías, citado por el recurrente como fundamento de su apelación, al prohibir expresamente la “*introducción a nuestro país de billetes de loterías prohibidas*”, se refiere a la distribución en nuestro territorio de billetes o documentos propios de juegos de azar que se realizan en otros países y no de los instrumentos o productos que pretende proteger la marca solicitada.

Conforme a lo anterior, considera este Tribunal que, ni de la literalidad de los preceptos legales transcritos, ni de una interpretación de sus contenidos, se puede inferir alguna limitante a la inscripción de marcas destinadas a proteger los productos, en sí mismos, sea, los cartones de bingo, juegos, juegos de mesa, naipes, maquinitas de juego, bolas de juego y juguetes. Debe advertirse que esos productos, por sí, no infringen norma alguna, éstos productos no se encuentran prohibidos sino el ejercicio de la actividad propiamente.



En este orden de ideas, la inscripción de la marca es un acto independiente del uso efectivo de la misma, su registro no se puede coartar pues el artículo 39 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece un término de 5 años a partir de su registración, para que pueda procederse a interponer la solicitud de anulación por falta de uso:

*“Artículo 39°- **Cancelación del registro por falta de uso de la marca.***

*A solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica **durante los cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación.** El pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha del registro de la marca.*

(...)

Cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido de cancelación.

Cuando la falta de uso afecte solamente a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada, la cancelación del registro se resolverá en una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro y eliminará aquellos respecto de los cuales la marca no se ha usado.”

Si existe o no la posibilidad de un uso posterior a la inscripción del signo, no es un aspecto susceptible de calificar por la instancia registral, pues se estaría ante una especie de **censura previa**, la cual resulta improcedente dado el tiempo establecido en el artículo 39 transcrito.

Y es que no podría ser así, puesto que la posibilidad real de comercialización de los productos a proteger, o la realización de la actividad a que están destinados, no es un aspecto que legalmente pueda frenar la inscripción de una marca aduciendo el privilegio o, para nuestros



efectos, el monopolio de esa actividad. Eso sería ir más allá de lo permitido a los funcionarios públicos, en cuyo caso si sería una violación al principio de legalidad, tal como sostiene el Registro en la resolución apelada y no lo contrario, como afirma el apelante. La inscripción de marcas y los respectivos permisos de comercialización y explotación de un producto o el ejercicio de una actividad, son dos temas aparte y de conocimiento por parte de distintas autoridades, y en este caso la actividad misma de los juegos de azar, rifas o loterías, no es un asunto que pueda ser valorado dentro del ámbito del registro de marcas.

En el presente asunto, si la marca solicitada no incurre en ninguna de las prohibiciones establecidas en los artículos 7 (razones intrínsecas) u 8 (razones extrínsecas) para ser rechazada, el Registro debe acogerla. Por ello, el conjunto de normas citadas no podrá ser fundamento legal para el rechazo a la inscripción de la marca “**GIGA MANÍA (DISEÑO)**”, solicitada por la empresa **METRONIA S.A.** Siendo que, para que la marca solicitada pueda realmente ser explotada dentro del mercado, además de estar inscrita, tendrá que contar con las autorizaciones que corresponda, pero el Registro de la Propiedad Industrial como parte integrante del Registro Nacional, debe cumplir con su función de inscripción regulada en el artículo primero de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el Registro Público, que en lo que interesa expresa:

“Artículo 1. El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. (...) Son contrarios al interés público las disposiciones o los procedimientos que entorpezcan esos trámites o que, al ser aplicados, ocasionen tal efecto.”

Así las cosas, en relación a los agravios expuestos por el apelante, no puede aceptar esta Autoridad el alegato de que el registro del signo solicitado pueda causar grandes perjuicios



económicos a su representada y a los programas sociales que esta beneficia, o pueda crear, en el público consumidor, la idea errónea de que la marca cuenta con la autorización de esa institución.

Tampoco, en aplicación del Principio de Legalidad y dentro de su marco de calificación, resulta obligatorio para la Autoridad Registrar considerar la potestad reguladora que ha sido asignada a la Junta de Protección Social en lo relativo a los juegos de azar, en virtud de que lo solicitado es el registro de un signo marcario relacionado con determinados productos y no con una actividad que, efectivamente, debe ser administrada y controlada por esa institución. El registro del signo solicitado, por sí mismo, no se configura como el quebrantamiento de las Leyes en que fundamenta el apelante el recurso presentado, o las potestades de la Junta de Protección Social sobre los juegos de azar, o el artículo 129 de Nuestra Carta Magna, o el deber de las instituciones de la Administración Pública de denunciar aquellos delitos que llegue a su conocimiento.

CUARTO. Sobre lo que debe ser resuelto. Conforme a las consideraciones y citas normativas que anteceden, encuentra este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la **JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL**, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos del primero de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma.

QUINTO. En cuanto al agotamiento de la vía administrativa. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.



POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentado por el señor **Abundio Gutiérrez Matarrita**, representante de la **JUNTA DE PROTECCION SOCIAL**, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y cuatro minutos, cincuenta segundos, del primero de setiembre de dos mil nueve, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Lic. Luis Jiménez Sancho

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Norma Ureña Boza



TRIBUNAL REGISTRAL
ADMINISTRATIVO

DESCRIPTORES

Marcas y Signos Distintivos

TE: Inscripción de la Marca

TNR. 00.41.55